

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Markenabteilung

Bern, den 31. März 2004

Sehr geehrte Damen und Herren

Es freut uns, Ihnen die März-Ausgabe des Newsletters der Markenabteilung vorlegen zu dürfen. Die Themen im Überblick:

- 01 Das EuGH-Urteil Shield Mark und die Institutspraxis**
- 02 Ausschliessliche Angabe von Klassennummern in der WDL**
- 03 Eintragung von Inhaberwechsel im internationalen Register**
- 04 Wöchentliche Publikation der OMPI-Gazette**

#### **01 Das EuGH-Urteil Shield Mark und die Institutspraxis**

Nach einem Urteil des Hoge Raad der Nederlanden (Niederlande), in welchem zwei Fragen zur Auslegung von Artikel 2 der Richtlinie 89/104 EWG zur Vorabentscheidung gestellt wurden, erliess der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (nachstehend EuGH) am 27. November 2002 einen Beschluss (Urteil Shield, Rechtssache [C-283/01](#)).

In Bezug auf die markenfähigen Zeichen hat der EuGH seine zuvor dargelegte Position bestätigt (Urteil Sieckmann vom 2. Dezember 2003, Rechtssache C-273/00 und Urteil LIBERTEL vom 6. Mai 2003, Rechtssache C-104/01): Artikel 2 der Richtlinie 89/104 enthält keine abschliessende Aufzählung, sondern eine Beispielliste der markenfähigen Zeichen. Folglich müssen Hörzeichen als Marken anerkannt werden, wenn sie geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden, und sich grafisch darstellen lassen (Erwägung 41 des Urteils).

Damit ein Hörzeichen als Marke eingetragen werden kann, muss der Gesuchsteller in der Anmeldung angeben, dass es sich um ein solches handelt (siehe auch Erwägung 58 des Urteils).

Der EuGH hat ferner festgehalten, dass ein in Takte gegliedertes Notensystem mit einem Notenschlüssel, Noten- und Pausenzeichen, deren Form ihren relativen Wert angibt, und gegebenenfalls Vorzeichen enthält, die Voraussetzungen an die grafische Darstellbarkeit erfüllt (Erwägung 62 des Urteils Shield). Es fehlt hingegen an der gemäss Art. 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG erforderlichen grafischen Darstellung, sofern das Schutzobjekt mittels Schriftsprache wie die „ersten neun Noten von *Für Elise*“ umschrieben wird; schlichte Onomatopoetika ohne weitere Erläuterungen genügen den Anforderungen der grafischen Darstellbarkeit eben sowenig wie eine Notenfolge ohne weitere Erläuterung wie „e, dis, e, dis, e, h, d, c, a“ (Erwägungen 59 bis 61 des Urteils).

Das Institut legt Art. 1 Abs. 2 MSchG dahingehend aus, dass auch Hörzeichen in der Schweiz Markenschutz geniessen.

In formeller Hinsicht muss der Hinterleger in seinem Gesuch einerseits angeben, dass er Schutz für eine akustische Marke beansprucht, und andererseits muss er die Klangsequenz in Noten darstellen (siehe die Richtlinien des IGE für die Markenprüfung, Kap. 2.3.2.6). Die Noten müssen in einem in Takte gegliedertem Notensystem mit Notenschlüssel und Angabe ihres relativen Wertes enthalten sein; gegebenenfalls auch mit Pausen und Vorzeichen.

Das Institut ist der Ansicht, dass die grafische oder wörtliche Wiedergabe des Zeichens („Rauschen eines Wasserfalls“ oder „Krähen eines Hahnes“) mit der aktuellen Technik nicht genügend präzise, objektiv und verständlich ist und somit die Anforderungen von Art. 10 MSchV nicht zu erfüllen vermag. Ein Sonagramm würde folglich nicht als grafische Wiedergabe eines akustischen Zeichens akzeptiert werden.

Im Rahmen der allgemeinen Revision der Richtlinien für die Markenprüfung überarbeitet das IGE derzeit seine Praxis zu den materiellen Prüfungsvoraussetzungen (Kap. 4.6.4); dieser Punkt wurde im Urteil Shield nicht berücksichtigt.

## **02 Ausschliessliche Angabe von Klassennummern in der WDL**

Gemäss Art. 29 Abs. 1 MSchG gilt die Marke als hinterlegt, sobald die in Art. 28 Abs. 2 MSchG genannten Unterlagen eingereicht sind. Für die gültige Hinterlegung (und somit auch für die Festlegung des Hinterlegungsdatums) sind folgende Angaben nötig (Art. 28 Abs. 2 MSchG):

- Bestimmbarkeit des Hinterlegers
- Wiedergabe der Marke
- Verzeichnis der beanspruchten Waren und Dienstleistungen

Wenn im Hinterlegungsgesuch nur eine Klassennummer angegeben wird, geht das Institut zugunsten der Hinterleger davon aus, dass sämtliche Oberbegriffe der entsprechenden Klasseneinteilung beansprucht werden. Die Angabe der Klassennummer genügt somit den Anforderungen von Art. 28 Abs. 2 MSchG und es wird ein Hinterlegungsdatum vergeben. Für die Klasse 45 gilt dies jedoch nur bedingt: Der in dieser Klasse verwendete Oberbegriff „Von Dritten erbrachte, persönliche und gesellschaftliche Dienstleistungen zur Befriedigung persönlicher Bedürfnisse“ ist zu weit gefasst und genügt den Anforderungen von Art. 28 Abs. 2 MSchG und Art. 11 MSchV nicht. In diesem Fall wird zwar ein Hinterlegungsdatum vergeben, das Gesuch wird jedoch im Rahmen der Markenprüfung formell beanstandet und diese Dienstleistungen müssen präzise bezeichnet werden.

Das Institut weist zudem darauf hin, dass nicht sämtliche in der alphabetischen Liste der Nizzaklassifikation enthaltenen Begriffe durch die Oberbegriffe der Klasseneinteilungen abgedeckt sind (vgl. hierzu Beitrag im [Newsletter](#) von Februar 2004 zur Bedeutung der in der Klasseneinteilung verwendeten Begriffe der Nizzaklassifikation). Die Verwendung der Oberbegriffe kann somit unter Umständen zu einer ungewollten Einschränkung des Schutzzumfangs führen.

## **03 Institutspraxis bezüglich der Einreichung von Anträgen zur Eintragung eines Inhaberwechsels im internationalen Register**

Gemäss Regel 25.1)b) der Gemeinsamen Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen und zum Madrider Protokoll kann der Antrag auf Eintragung eines

Inhaberwechsels im internationalen Register vom Inhaber, von der Behörde des Landes des Inhabers oder von der Behörde des Landes des neuen Inhabers bei der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO) eingereicht werden. Bis anhin hat das Institut, gestützt auf Art. 45 Abs. 1 lit. b MSchG, die Weiterleitung eines Antrages verweigert, wenn es nicht die Behörde des Landes des im internationalen Register eingetragenen Inhabers war.

Diese Praxis kann zu Schwierigkeiten führen, wenn der alte Inhaber nicht in der Lage ist, den Antrag auf Eintragung des Inhaberwechsels einzureichen (beispielsweise bei Konkurs oder Todesfall). Das Institut hat sich daher entschlossen, seine Praxis anzupassen und in Zukunft Anträge auf Eintragung des Inhaberwechsels auch zu akzeptieren, wenn es die Behörde des Landes des neuen Inhabers ist und dieser belegen kann, dass der alte Inhaber nicht in der Lage ist, zu handeln.

#### **04 Wöchentliches Erscheinen der Gazette der OMPI**

Ab dem 1. April 2004 werden die internationalen Registrierungen, die aus einem internationalen Gesuch hervorgehen, für welches ausschliesslich das Protokoll oder sowohl das Abkommen als auch das Protokoll massgebend ist, in Englisch, Französisch und Spanisch ins internationale Register eingetragen und in der Gazette der OMPI publiziert. Die internationalen Registrierungen, welche aus einem internationalen Gesuch hervorgehen, für welches ausschliesslich das Abkommen anwendbar ist, werden weiterhin nur in Französisch ins internationale Register eingetragen und in der Gazette der OMPI publiziert.

Aus diesem Grund wird die Papierversion der Gazette ab dem 1. April 2004 nicht mehr alle zwei Wochen sondern wöchentlich erscheinen. Diese Änderung betrifft nicht die Ausgabe der Gazette auf CD-ROM, welche wie bis anhin alle vier Wochen als Zusammenzug veröffentlicht wird.

Das Institut weist darauf hin, dass diese neue Praxis keine Auswirkungen auf das Widerspruchsverfahren, insbesondere auf die Berechnung der Frist zur Einreichung eines Widerspruchs gegen internationale Registrierungen mit Schutzwirkung für die Schweiz hat. Gemäss Art. 50 MSchV beginnt die Widerspruchsfrist gegen eine internationale Registrierung am ersten Tag des Monats zu laufen, der dem Monat der Veröffentlichung in dem vom Internationalen Büro herausgegebenen Publikationsorgan folgt.

Mit den besten Grüssen

Philip Thomas  
Verantwortlicher Kundendienst